



Roj: **SAP BI 1975/2010 - ECLI: ES:APBI:2010:1975**

Id Cendoj: **48020370042010100576**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Bilbao**

Sección: **4**

Fecha: **01/10/2010**

Nº de Recurso: **221/2010**

Nº de Resolución: **744/2010**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ANA BELEN IRACHETA UNDAGOITIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 4ª

BARROETA ALDAMAR 10 3ªplanta- C.P. 48001

Tfno.: 94-4016665

Fax: 94-4016992

N.I.G. 48.04.2-08/026731

R.apela.merca.L2 221/10

O.Judicial Origen: Jdo. de lo Mercantil nº 2 (Bilbao)

Autos de Pro.ordinario L2 418/08

|
|
|
|

Recurrente: HACHETTE FILIPACCHI PRESSE S.A.

Procurador/a: JESUS GORROCHATEGUI ERAUZQUIN

Recurrido: BODEGA LANDALUCE S.L.

Procurador/a: LUIS PABLO LOPEZ ABADIA RODRIGO

SENTENCIA N° 744/10

ILMOS. SRES.

Dña. ANA BELEN IRACHETA UNDAGOITIA

D. IGNACIO OLASO AZPIROZ

Dña. LOURDES ARRANZ FREIJO

En Bilbao, a uno de octubre de dos mil diez.

Visto en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, integrada por los Ilmos. Sers. Magistrados reseñados, el procedimiento ORDINARIO N° 418/08, procedente del JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 2 DE BILBAO, y seguido entre: como parte apelante, la demandante HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,S.A., representada por el Procurador Sr. Gorrochategui Erauzquin y dirigida por el Letrado Sr. Carlos



Navarro González, y como parte apelada, que se opone al recurso, la demandada BODEGA LANDALUCE S.L., representada por el Procurador Sr. López-Abadía Rodrigo y dirigida por el Letrado Sr. Pedro Learreta Olarra.

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia de instancia de fecha 14 de septiembre de 2009 , aclarada por Auto de fecha 25 del mismo, son de tenor literal siguiente:

"SENTENCIA.- FALLO: 1.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA formulada por la entidad HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA representada por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Gorrochategui Erauzkin, frente a la mercantil BODEGA LANDALUCE SL, representada por el Procurador de los Tribunales D. Luis Pablo López ¿ Abadía Rodrigo; absolviendo a esta última de todos los pedimentos contenidos en la demanda.

2.- CONDENAR a la parte demandada a abonar las costas generadas en este procedimiento."

AUTO.- PARTE DISPOSITIVA.- 1.- Se estima la petición formulada por BODEGA LANDALUCE S.L. de rectificar la Sentencia dictada en el presente procedimiento con fecha 14-9-2009 , en el sentido que se indica:

done dice: "2.- CONDENAR a la parte demandada a abonar las costas generadas en este procedimiento.

debe decir: "2.- CONDENAR a la parte demandante a abonar las costas generadas en este procedimiento". "

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandante se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº 221/10 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para votación y fallo.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada D.^ª ANA BELEN IRACHETA UNDAGOITIA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda rectora del proceso se ejercitan acumuladamente acciones de derecho marcario-declarativa de infracción, cese y prohibición, indemnizatoria, de remoción y destrucción, difusión y nulidad de marca- y de competencia desleal por la mercantil Hachette Filipacchi Presse SA, titular de las marcas internacionales ELLE, nº 292.472, con extensión a España para distinguir productos de la clase 16 del nomenclator y de la nº 546.813 para distinguir productos de la clase 35 frente a Bodegas Landaluce SL, titular de la marca española denominativa nº 2.542.631 "elle de Landaluce" para distinguir productos de la clase 33 del nomenclator por la comercialización de vinos con la marca "elle de Landaluce" en la etiqueta donde según la actora la palabra "elle" aparece destacada en grande respecto a las demás palabras que la forman, de manera que trasforma de forma muy significativa la marca denominativa registrada en una marca compleja o mixta para cuyo uso no esta autorizada. La sentencia de instancia desestima la demanda al considerar que no se ha producido infracción del derecho de uso exclusivo que confiere la Ley de Marcas al titular de la marca registro, que las marcas no son semejantes y que no existe riesgo de confusión entre las dos marcas ni entre los productos que respectivamente distinguen al pertenecer a sectores diferenciados ni de conexión o asociación entre la actora y los productos comercializados con la marca del demandado y, por los mismos argumentos, que no se han producido actos de competencia desleal, y, frente a la misma, se alza la demandante que solicita la revocación de la resolución recurrida y el dictado de otra en su lugar que estime íntegramente la demanda con imposición de las costas de ambas instancias, con base en las alegaciones que se examinan en los fundamentos siguientes.

SEGUNDO.- Las alegaciones del escrito de interposición de recurso que se dedican a combatir la sentencia apelada se inician aduciendo, a modo de crítica general, que la resolución recurrida realiza una valoración insuficiente de la prueba practicada, a lo que sigue, con relación a las que denomina acciones principales ejercitadas en la demanda con base en la Ley de Marcas, acción de declarativa de infracción por realización de las comisión de las conductas previstas en el art. 34.2 . apartados b)- y art. 34 .2.c), la denuncia referente a que la sentencia apelada entremezcla en sus fundamentos dos supuestos de infracción diferentes, con requisitos propios y razones de ser propias, que es preciso distinguir, y precisa que la de infracción del artículo 34.2



apartado b) se refiere a la marca internacional "ELLE" nº 546.813 (clase 35), mientras que la de vulneración del apartado c) del mismo artículo se plantea respecto a la marca internacional "ELLE" nº 292.472 (clase 16). En el desarrollo del motivo, en la parte dedicada a defender la existencia de infracción del artículo 34.2 apartado b) LM sostiene la existencia de riesgo de confusión abstracto y concreto y, en este sentido, señala que se aportaron pruebas que corroboran que en el sitio web www.twenga.es se ofrecen a la venta productos de la demandada que aparecen publicitados con la revista "ELLE" y que tal proceder comercial comporta riesgo de confusión entre los consumidores e internautas que acceden a tal sitio y que el riesgo de confusión puede acentuarse si se toman en consideración las actuaciones que Hachette ha emprendido respecto al vino, tales como la promoción de la revista realizada con la marca "Mouton Cadet" y la creación del champagne "ELLE" por el productor "J et D. Broggoni" y que la sentencia no ha tenido en cuenta las ventas en España de la revista "ELLE à Table" durante los años 2002 a 2006; que en la comparación de las marcas en conflicto la sentencia no ha tomado en consideración la identidad gráfica del vocablo "elle" en España y "ELLE" en Francia que constituye el elemento denominativo principal de las dos y, en fin, que entre los productos distinguidos por la marca del demandado (vino) y los servicios que protege la marca de la actora en la clase 35 existe una clara similitud y señala al respecto las campañas de promoción de productos relacionados con el vino desarrolladas por la actora a las que antes se ha hecho referencia y, por último, aduce que no se ha tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por TJCE sobre la especial protección que debe otorgarse a las marcas notorias.

Respecto a la existencia de infracción del art. 34.2c) de la Ley de Marcas, que refiere en la marca internacional "ELLE" número 292.472 (clase 16), aduce que siendo "ELLE" una marca notoria, el uso inconsentido de la misma puede implicar una conexión, que no una confusión (que es sobre lo que trata la sentencia apelada) entre los vinos y Hachette, que deduce de la identidad gráfica entre las dos marcas y de las actuaciones previas realizadas por Hachette en el sector vinícola -actuaciones que denomina con el anglicismo de co-branding y revista "ELLE á Table" y reportajes realizados sobre gastronomía y vino- y, añade, que el hecho de se identifique el origen del producto de la actora con la leyenda "de Landaluze" no mitiga en modo alguno el riesgo de asociación y, por último, señala que el Juez no ha tenido en cuenta que la conducta de Bodega Landaluze ha supuesto un menoscabo del carácter distintivo de la marca.

En primer lugar debe de ponerse de manifiesto que no es aceptable la objeción que se formula al estudio conjunto de las infracciones contempladas en los apartados b) y c) del art. 34. 2 de la Ley de Marcas, pues los dos supuestos requieren la concurrencia del mismo presupuesto básico -que las marcas en conflicto sean idénticas o semejantes y la similitud del signo comporte riesgo de confusión o conexión (entre los productos o servicios de las marcas confrontadas o entre los productos o servicios de la marca cuestionada y el titular de la marca preferente)-, bien que difieran los parámetros de ponderación de tal riesgo en uno y otro supuesto, a lo que se une que el argumentario utilizado por la actora como justificación de la existencia de las infracciones contempladas en los apartados b) y c) el art. 34.2 coinciden en buena parte.

Las STS 22 de noviembre de 2008 y 10 de febrero de 2009, en línea con la anterior doctrina, insisten en que el enjuiciamiento de la comparación marcaría debe hacerse en el conjunto de otros elementos y declara que el elemento denominativo al que en general se otorga una función relevante o de predominio, en determinados casos puede quedar diluido.

Por su parte, la STS 16 de marzo de 2009 señala que el juicio de confundibilidad, en el caso de marcas compuestas debe sustentarse en la visión de conjunto, cuando no hay un elemento común especialmente caracterizador con carga diferencial suficiente para suscitar confusión, o riesgo de asociación, en los consumidores.

Y respecto al riesgo de confusión, la reciente STS de 21 de julio de 2010, que recoge la doctrina contenida en las anteriores de 18 de marzo de 2010 y 30 de marzo de 2009, entre otras, dice que "En efecto, el riesgo de confusión - al que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/1988) que - consiste que el público pueda creer que los productos o servicios identificados por los signos confrontados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económica o jurídicamente, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 -. Dicho riesgo se ha de investigar teniendo en cuenta todos los factores pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22; de 22 de junio de 1999, C-342/97, 18; de 22 de junio de 2000, C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40; de 10 de abril de 2008, C-102/07, Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29 - y en consideración a la impresión de conjunto producida por los signos en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, 23 -. No obstante, puede existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, 23-, en cuyo caso el juicio comparativo deber tenerlo en cuenta.



Por último, el riesgo de confusión es elevado cuando se trata de signos con una intensa fuerza distintiva, a la vez que resulta menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95 , 23 y 25 , y de 22 de junio de 1999 , C-342/97 , 20 -.

Pues bien, en el caso, confrontadas las marcas en conflicto conforme a los parámetros relacionados en la doctrina expuesta, se concluye, en coincidencia con el Juzgador "a quo", que no existe identidad ni semejanza entre las mismas en términos tales que pueda inducir a confusión al consumidor sobre la procedencia de los productos en los que figuran ni sobre la existencia de vinculación entre las empresas que los producen.

Así, coincide el grupo de letras que contiene el vocablo que constituye la marca prioritaria "ELLE" y el que forma la primera palabra de la marca denunciada "elle de Landaluce" pero entre las palabras con igual grafía que aparecen en una y otra marca hay diferencias sustanciales fonéticas - la palabra que figura en marca de la actora , francesa , se pronuncia "el" mientras que la utilizada por la demandada, española, se pronuncia tal como se escribe-, de significado- la traducción en español de la palabra francesa "elle" es ella y el vocablo de la marca de Landaluce es la nominación de la letra "ll"- y de tipografía- la actora representa gráficamente su marca con letras mayúsculas "ELLE" con una singular trazado en el que las líneas horizontales que forman las letras tienen una terminación semejante a un triángulo, mientras que la demandada la estampa en minúsculas "elle". Y la marca de la actora esta formada por una sola palabra "ELLE", mientras que en la marca denominativa de la demandada, el vocablo "elle" es el primero, bien que dominante de tres, de los cuales los otros dos explican la procedencia del producto "de Landaluce".

De otra parte, los productos a los que se aplica una y otra son sustancialmente diversos pues pertenecen a sectores bien diferenciados sin conexiones directas como queda de manifiesto en los que abarcan las listas para las que se encuentra registradas la marca internacionales de la actora y la nacional de la demandada. La marca "ELLE", nº 292.472 está registrada para la clase 16: papel; cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías; papelería; adhesivos para papelería casa, pegamentos; máquinas de escribir y artículos de oficina, excepto muebles; material de instrucción o enseñanza, excepto aparatos; materias plásticas de embalaje no comprendidas en otras clases; caracteres de imprenta; clichés ... y la nº 546.613 para servicios de la clase 35 publicidad, gestión de negocios , administración comercial; trabajos de oficina,... Por su parte "elle de Landaluce" está registrada para productos incluidos en el número 33 del nomenclator, bebidas alcohólicas excepto cerveza, para la que esta registrada la marca de demanda.

Por tanto, no existe riesgo de confusión en el mercado entre la procedencia de los productos distinguidos con la marca de la demandada y la marca de la demandante.

De otra parte, del resultado la prueba practicada tampoco no se infiere como plausible el establecimiento por parte del consumidor medio de conexión entre la entre la demandante, Hachette Filipachi Presse SA, y el producto- vino- que comercializa la demandada Landaluce con la marca discutida. Y en este sentido se indica que la inclusión de reportajes sobre gastronomía, restaurantes, vinos, recetas de cocina no es una actuación singular de la revista "Elle á table", por el contrario, secciones periódicas dedicadas a tales cuestiones son frecuentes en las revistas con enfoque primordial al público femenino y en los suplementos dominicales de los periódicos diarios, hasta el punto que la mayoría contiene reportajes sobre tales contenidos, sin que por ello el lector establezca vinculaciones entre las editoras y los productos y servicios que publicitan y que las actividades realizadas por la actora que cataloga como "incursiones en el mundo del vino" y consistentes realización de una campaña de promoción y comercialización conjunta de la revista ELLE y la marca de vino Mount Cadet, de las Bodegas del Baron Philippe de Rotchsild y la creación de un Champagne conmemorativo con la marca "ELLE" por el productor "J et D, Broggni", en ambos casos actuaciones puntuales (2005 y 1991, respectivamente) son de todo punto insuficientes para deducir la existencia de algún tipo de conexión entre la actora y el vino de la demanda, a lo que se une que la comercialización de los productos referidos es muy restringida en España y, por tanto, el conocimiento de los mismos se limita a un sector muy acotado de consumidores, los cuales conocen la procedencia empresarial de los productos que consumen.

Así mismo, es también rechazable como indicador de conexión empresarial de la actora con los productos distinguidos con la marca cuestionada la concesión por la demandante de diversas licencias a terceros para la utilización de la marca "ELLE", pues los productos a los que se han aplicado pertenecen al sector de la moda, complementos y belleza femeninas (ropa, calzado, perfumes etc.) al que se extiende la notoriedad no discutida de la marca, y, como indica la sentencia apelada, ninguna de las otorgadas lo es para la distinción de vinos.

Y tampoco aporta nada respecto a la existencia de conexión el contenido de la página que recoge el resultado de la búsqueda realizada en el sitio web www.twenga.es, a la que se hace especial mención en el recurso, pues la aparición en la misma lista de productos en venta es consecuencia del criterio utilizado



para realizar búsqueda - introducción la expresión "elle"- para obtener un resultado favorable a la tesis de la demandante con escaso éxito, dado que en la lista figuran los productos en venta en el sitio con algún vocablo en el que aparece la combinación de letras "Elle", de modo que en la relación figura, entre otros productos, un disco de la cantante Elle Fitzgerald y un póster de la modelo Elle MacPherson, de quienes no se predica conexión alguna con la actora ni con la demandada.

Por último, no cabe apreciar la existencia de aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas de la actora, puesto que ni en el recurso ni antes en la demanda, se relata otro instrumento por el que la demandada pudiera obtener un aprovechamiento de la notoriedad y renombre de las marcas registradas "ELLE" a través de la suya distinto al de la semejanza que considera genera riesgo de confusión sobre el origen empresarial de productos y servicios y es susceptible de indicar conexiones, supuesto que, a criterio del Tribunal, no concurre.

En consecuencia, dado que no se ha considerado demostrada la existencia de infracción del derecho exclusivo del actor al uso de las marcas, "ELLE", procede la desestimación de las acciones que ejercitan en la demanda con base en el art. 41 LM y que parten del supuesto de la existencia de infracción.

TERCERO.- Para apoyar la procedencia de la acción de nulidad absoluta de la marca española registrada nº 2.542.631 "elle de Landaluce", se alega que el Juez de instancia no ha aplicado el art. 51.1,b) de la Ley de Marcas con arreglo al que "el registro de una marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación... b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. Y, a continuación, se cita la ST nº 705/1999 de 1 de julio de 1999, de esta Sección, que declara la nulidad de la marca de la demanda por mala fe, que transcribe parcialmente en el recurso.

Las premisas fácticas de las que parte la sentencia de de esta Sección citada, que fue recurrida en casación, resuelta por la TS de 27 de enero de 2007 que desestima el recurso en lo referente a la declaración de nulidad de la marca de la demandada, son sustancialmente diferentes a las del caso que se enjuicia pues en el caso resuelto en aquella sentencia las marcas en pugna distinguen productos parte de los cuales eran coincidentes (calzado deportivo) y entre una y otra, consistentes en tres bandas, se apreció similitud que resulta de los datos fácticos que relaciona la sentencia. Así, dice la sentencia "de lo que se acaba de razonar ya se deduce que estamos en un supuesto de doble inmatriculación en el que se da el requisito de la semejanza de las marcas de la actora apelante y la marca de la codemandada apelada, las que refiriéndose al mismo producto (calzado deportivo) resultan susceptibles de confusión, situación en la que gozan de prioridad las marcas de las que resulta titular la apelante, a tenor de las fechas de su registro, de lo que se sigue que la marca de la codemandada apelada esta incurso en causa de nulidad...", mientras que en el caso enjuiciado no se ha apreciado similitud entre las marcas confrontadas y los productos que distinguen son diversos. En definitiva, no se ha apreciado injerencia en el derecho de uso exclusivo de la marca prioritaria por parte del titular de la marca nacional de registro posterior.

Por consiguiente, no estando la marca de la demanda incurso en causa de nulidad las acciones de nulidad absoluta y relativa que se ejercitan en la demanda deben rechazarse.

CUARTO.- Con base en los mismos argumentos que han determinado la no apreciación de ilícito marcario deben rechazarse las acciones ejercitadas al amparo de la Ley de Competencia Desleal que hacen supuesto de la similitud de la marcas y de la existencia de riesgo de confusión o asociación del producto de la demanda con la marca de la demandante.

QUINTO.- Dado que lo expuesto y razonado comporta la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia apelada, se imponen a la recurrente las costas causadas en esta instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberana Popular y en nombre de S.M. el Rey,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Gorrochategui, en representación de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE S.A., contra la sentencia dictada por el Ilmo Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil 2 de Bilbao, en los autos de Procedimiento Ordinario 418/08, de los que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada, con imposición al recurrente de las costas causadas en esta instancia.



Modo de impugnación: mediante recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículos 477 y 479 de la LECn).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de prepararse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación (artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LECn).

Para interponer los recursos será necesario la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número 4704 0000 00 0221 10. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código 04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al preparar los recursos (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.